

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1002-o**

Tallinnas 19. oktoobril 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Harri-Koit Lahek ning Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi AS Kesk-Eesti Arenduskeskus (Tallinna 60, Paide 72714) vaidlustusavalduse kaubamärgi „KEA” (taotlus nr M200401500) registreerimise vastu klassides 9, 16, 35, 36, 41 ja 42.

**Asjaolud ja menetluse käik**

03.07.2006 esitas AS Kesk-Eesti Arenduskeskus (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Urmas Kauler) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka „komisjon”) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „KEA” (taotlus nr M200401500) registreerimine klassides 9, 16, 35, 36, 41 ja 42 TEA Kirjastus AS (Liivalaia 28, Tallinn 10118) nimele. Vaidlustusavaldus võeti 07.07.2006 komisjonis menetlusse numbri 1002 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

AS Kesk-Eesti Arenduskeskus (edaspidi ka „vaidlustaja”) vaidlustab kaubamärgi „KEA” registreerimise kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p 2 ja 3, tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni art 6 *bis* lõike 1 ning intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS) art 16 alusel. Vaidlustaja leiab esiteks, et TEA Kirjastus AS (edaspidi ka „taotleja”) on esitanud kaubamärgi „KEA” registreerimistaotluse pahauskselt. Tähis „KEA” on lühend vaidlustaja ärinimest AS Kesk-Eesti Arenduskeskus, mida vaidlustaja on kasutanud juba alates 1994. aastast. Taotleja kaubamärgile õiguskaitse andmisel tekib taotlejal õigustamatu õigus keelata vaidlustajal kasutada oma teenuste tähistamiseks alates 1994. a kasutusel olevat kaubamärki „KEA”. Sedasi takistatakse vaidlustaja majandustegevust ning muudetakse olematuks kõik investeeringud, mida vaidlustaja on teinud oma kaubamärgi maine kujundusse ja reklaami. Taotleja oli teadlik vaidlustaja poolt aktiivselt ja katkematult kasutusel olevast kaubamärgist „KEA”. Seda tõendab taotleja esindaja 27.05.2005 kiri vaidlustajale, milles nõutakse kaubamärgi „KEA” kasutamise lõpetamist. Samuti näitab taotleja teadlikkust asjaolu, et nii taotleja kui vaidlustaja on osalenud 18.-19.01.2002 toimunud seminaril „Hariduse teabepäev”. Vaidlustaja juhib tähelepanu, et ka Patendiamet on taotleja kaubamärgi „KEA” ekspertiisis algselt leidnud, et taotleja on kaubamärgitaotluse esitanud pahauskselt. Oma vastuses Patendiameti seisukohale on taotleja seejuures toonitanud, et taotleja on otsustanud registreerida rea blokeerivaid kaubamärke (sh kaubamärgi „KEA”) selleks, et välistada oma kaubamärgiga „TEA” äravahetamiseni sarnaste tähiste kasutamist konkurentide poolt kõlvatu konkurentsi eesmärgil. Vaidlustaja leiab, et sellega kinnitab taotleja ise oma pahatahtlikkust kaubamärgi „KEA” registreerimistaotluse esitamisel – kaubamärgi registreerimise eesmärk ei ole olnud mitte kasutada kaubamärki oma kaupade ja teenuste eristamiseks teiste isikute kaupadest ja teenustest, vaid blokeerida teistel isikutel kaubamärkide kasutamist. Taotleja pahausksust väljendab ka asjaolu, et kaubamärgiga „KEA” samaaegselt on taotleja registreerimiseks veel esitanud sellised visuaalselt ja foneetiliselt sarnased kaubamärgid nagu „CEA” ja „GEA”. Vaidlustaja on huvitatud oma kaubamärgi kõrge renomee hoidmisest ja investeeringute säilitamisest, mida iseloomustab muuhulgas asjaolu, et ka vaidlustaja on esitanud kaks sõna „KEA” sisaldavat kaubamärgi registreerimistaotlust oma

kaupade ja teenuste tähistamiseks. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi „KEA” registreerimine taotleja nimele kõigi märgitud kaupade ja teenuste tähistamiseks on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10.

Samuti leiab vaidlustaja, et tema poolt kasutatavad „KEA” kaubamärgid (nii sõnalisel kujul kui ka kujundusega) on üldtuntud ja mainega kaubamärgid, mistõttu kaubamärgi „KEA” registreerimine taotleja nimele on õigusvastane ka tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3, Pariisi konventsiooni art 6 *bis* lõikest 1 ning TRIPS artiklist 16. Vaidlustaja leiab, et vaidlustusavaldusele lisatud materjalid tõendavad tema kaubamärgi üldtuntust enne 08.10.2004 (s.o taotleja kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäev).

Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus taotleja kaubamärgi „KEA” registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud taotleja kaubamärgi „KEA” ekspertiisiga seonduvad materjalid, sh koopia Kaubamärgilehest 5/2006 taotleja kaubamärgi registreerimise otsuse kohta, väljatrükkid Patendiameti andmebaasist taotleja kaubamärkide „CEA” ja „GEA” registreerimistaotluste kohta ning vaidlustaja „KEA” kaubamärkide registreerimistaotluste kohta, taotleja 27.05.2005 kiri vaidlustajale, väljatrükkid internetist, koopiad meediaväljaannete artiklitest ja muudest materjalidest vaidlustaja tegevuse ning kaubamärgi „KEA” kasutamise kohta.

11.10.2006 esitas taotleja (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Raivo Koitel) komisjonile oma seisukoha vaidlustusavalduse kohta. Taotleja vaidlustusavaldusega ei nõustu. Taotleja leiab, et hoopis vaidlustaja on tegutsenud pahauskselt kasutades samades tegevusvaldkondades taotleja poolt varasemalt registreeritud ning kirjastus- ja koolitusvaldkondades üldtuntud kaubamärgiga „TEA” äravahetamiseni sarnast tähist „KEA”. Seetõttu oligi taotleja sunnitud oma õiguste kaitsmiseks esitama kaubamärgi „KEA” registreerimistaotluse. Taotleja leiab, et tema kaubamärk „TEA” on üldtuntud alates 90-ndate algusest, mida on muuhulgas tunnistanud ka Patendiamet kaubamärgi „TEA” (taotlus nr M200401497) registreerimisel. Kaubamärgi „TEA” nii registreeringust kui üldtuntusest tulenev õiguskaitse laieneb ka õiguskaitset omava kaubamärgiga sarnaste kaubamärkide vastu. Vaidlustaja on realses turusituatsioonis identsete ja samaliigiliste kaupade ja teenuste tähistamiseks kasutusele võtnud „TEA” kaubamärgiga sarnase tähise „KEA”. Taotleja peab väga tõenäoliseks nende kaubamärkide äravahetamist ja assotsieerumist. Viimastel aastatel on üha sagenenud reaalsed klientide eksitamisjuhud, kus inimesed on registreerinud end „TEA” koolitustele, kuid hiljem on selgunud, et koolitust hakkab läbi viima hoopis vaidlustaja. Taotleja rõhutab, et tema kaubamärgi „KEA” registreerimise taotluse esitamise eesmärk on takistada kolmandatel isikutel üldtuntud kaubamärgi „TEA” õiguste rikkumist sellega äravahetamiseni sarnaste tähiste kasutamisega ja mitte saada enda omandusse kellegi teise kaubamärk. Taotleja peab tähiseid „TEA” ja „KEA” nii foneetiliselt kui ka visuaalselt äravahetamiseni sarnasteks, kuna neid eristab vaid üks täht. Samuti on kaashäälikud T ja K sõnade alguses foneetiliselt lähedased. Kaubamärgi „TEA” üldtuntusest tulenevalt assotsieerub keskmisele tarbijale iga samas tegevusvaldkonnas kasutusele võetav kaubamärgile „TEA” sarnane tähis taotlejaga. Tähiste „TEA” ja „KEA” reaalselt segiajamist tõendavad näiteks Põlvamaa tööhõiveameti e-kirjad, mida on saadetud nii @tea.ee kui ka @kea.ee e-posti aadressidele.

Taotleja märgib, et tähis „KEA” ei ole vaidlustaja nimetuse korrektne lühend – vaidlustaja esitähedest moodustatud lühend peaks olema „KEAK” (Kesk-Eesti ArendusKeskus). Kuivõrd vaidlustaja on siiski kasutusele võtnud „KEA”, on alust arvata, et on püütud jäljendada „TEA” varasemat samas valdkonnas kasutatavat üldtuntud kaubamärki. Taotleja leiab, et üheks võimaluseks selline tehiskult kasutuselevõetud tähis saada enda ainuomandusse ning ühtlasi välistada selle kasutamisel tekkida võivaid õiguslikke probleeme, on selle registreerimine

kaubamärgina. Vaidlustaja esitas vastava kaubamärgitaotluse alles pärast taotleja-poolse pretensiooni esitamist. Nii firmanimedele registreerimisel kui ka kõikvõimalike tähiste kasutamisel peab juhendumata ühiskonnas väljakujunenud tavadest ja seadusnormidest. Tuleb arvestada teiste isikute varasemate õigustega, mida vaidlustaja ei ole käesoleval juhul teinud. Taotleja leiab, et vaidlustaja püüet taotluslikult jäljendada taotleja varasemat ja üldtuntud kaubamärki „TEA” tõendab ka asjaolu, et vaidlustaja on kujundanud oma kaubamärgi „KEA” taotleja kaubamärgiga „TEA” sarnaselt (kaubamärgi domineeriv element on sõnaline osa paigutatuna geomeetrisel kujundi sisse). Vaidlustaja pahausksust kinnitab lisaks see, et vaidlustaja on võtnud Võru Õppekeskuse kontaktmeiliaadressina kasutusele tea@kea.ee. Isegi kui tegemist on õppekeskuses töötava isiku eesnimega, on teadaolevalt võimalik meiliaadressi kasutada kujul eesnimi.perekonnanimi@firmanimi.ee. Taotleja leiab, et meiliaadressis tea@kea.ee sõna „tea” kasutamine vaidlustaja poolt on pahatahtlikult taotluslik.

Seoses kaubamärgi „KEA” kasutamisega vaidlustaja poolt juba 1990-ndatest aastatest peab taotleja tähelepanuväärseks, et miks vaidlustaja juba siis ei esitanud Patendiametile taotlust kaubamärgi „KEA” registreerimiseks. Taotleja leiab, et tõenäoliselt ei tehtud seda seetõttu, et eeldati kaubamärgi „KEA” tagasilükkamist ekspertiisis, kuna eelnevalt (juba 1992. aastal) oli registreerimiseks esitatud ja ka registreeritud taotleja kaubamärk „TEA”. Taotleja märgib, et kuigi vaidlustaja on esitanud hulgaliselt materjale oma aktiivsele tegevusele kirjastus- ja koolitustegevuse, käsitlevad need peaaesjalikult juriidilist isikut AS Kesk-Eesti Arenduskeskus ega ole aluseks tähise „KEA” üldtuntuks tunnistamisel.

Taotleja palub komisjonil vaidlustusavaldust mitte rahuldada ning jätta jõusse Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „KEA” taotleja nimele.

Taotleja seisukohtadele on lisatud koopia NSVL kaubamärgitunnistusest ja väljatrükid Patendiameti andmebaasist kaubamärgi „TEA” registreeringute kohta, väljatrükid internetist, koopiaid meediaväljaannete artiklitest ja muudest materjalidest taotleja kaubamärgi „TEA” kasutamise kohta, Põlvamaa tööhõiveameti kirjavahetus.

10.11.2006 esitas vaidlustaja vastuse taotleja seisukohtadele. Vaidlustaja leiab, et taotleja seisukohtades rõhutatud kaubamärkide „TEA” ning „KEA” võimaliku sarnasuse hindaamine ning kaubamärgi „TEA” võimaliku üldtuntuuse tuvastamine väljub käesoleva vaidluse raamidest. Kaubamärk „TEA” ei ole vaidlustusavalduse objektiks ning taotleja väited ja materjalid kaubamärgi „TEA” kohta on asjakohatud ja need tuleb jätta tähelepanuta. Kaubamärgi „TEA” asjaspepuutumusele on osundanud ka Patendiamet taotleja kaubamärgi „KEA” ekspertiisis märkides muuhulgas, et registreerimiseks on esitatud täiesti uus ja iseseisev, kaubamärgist „TEA” sõltumatu tähis „KEA” ning kaubamärgi „TEA” tunnus ei anna põhjust automaatselt registreerida ka tähis „KEA”. Seoses taotleja seisukohaga, et vaidlustaja nime korrektne lühend peaks olema „KEAK” ja mitte „KEA”, märgib vaidlustaja, et taotleja oma 27.05.2005 kirjas vaidlustajale on ka ise kasutanud AS Kesk-Eesti Arenduskeskus lühendina just „KEA”.

Ka oma vastuses vaidlustusavaldusele on taotleja veelkordselt kinnitanud oma pahatahtlikkust kaubamärgi „KEA” registreerimistaotluse esitamisel, rõhutades, et taotluse esitamise eesmärk on takistada kolmandatel isikutel üldtuntud kaubamärgi „TEA” õiguste rikkumist sellega äravahetamiseni sarnaste tähiste kasutamisega. Taotleja ei soovi ise kasutada kaubamärki „KEA”, vaid pahatahtlikult takistada kaubamärgi „KEA” kasutamist teistel isikutel (vaidlustajal). Vaidlustaja ei nõustu taotleja seisukohaga, et vaidlustusavaldusele lisatud materjalid käsitlevad peaaesjalikult juriidilist isikut AS Kesk-Eesti Arenduskeskus ega ole aluseks tähise „KEA” üldtuntuks tunnistamisel, vaid leiab, et „KEA” kaubamärkide üldtuntuks tõendavad asjaolud nähtuvad vaidlustusavalduse materjalidest. Vaidlustaja leiab, et taotleja esitatud seisukohad ei lükka vaidlustaja seisukohti ümber, vaid vastupidi, kinnitavad neid.

10.12.2008 esitas vaidlustaja komisjonile lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jäi kõigi oma varasemate seisukohtade ning esitatud nõude juurde.

12.01.2009 esitas taotleja komisjonile lõplikud seisukohad. Taotleja jäi kõigi oma varasemate seisukohtade juurde ning palub jätkuvalt jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

02.10.2009 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Käesolevas asjas esitatud materjalidest nähtuvalt on vaidlustaja, s.o AS Kesk-Eesti Arenduskeskus 1993. a detsembrist peamiselt koolituse ja konsultatsiooni valdkondades tegutsev ettevõtte. Oma tegevuses on vaidlustaja kasutanud ärinime esitähedest moodustatud lühendit „KEA”, sh osana vaidlustaja logost.

Taotleja, s.o TEA Kirjastus AS on 08.10.2004 esitanud Patendiametile taotluse nr M200401500 tähise „KEA” registreerimiseks kaubamärgina klassides 9, 16, 35, 36, 41 ja 42. Nii Patendiameti ekspertiisis kui ka käesolevas asjas esitatud seisukohtades on taotleja läbivalt põhjendanud kaubamärgi „KEA” registreerimise taotlemist seoses vajadusega takistada oma (registreeritud ja väidetavalt üldtuntud) kaubamärgiga „TEA” äravahetamiseni sarnase tähise kasutamist vaidlustaja poolt. Taotleja on kaubamärgi „KEA” registreerimist selliselt põhjendanud näiteks oma 14.09.2005 kirjas Patendiametile (lk 6) ning käesolevas asjas 11.10.2006 komisjonile esitatud seisukohtades (lk 5). Nimetatu ei jäta kahtlust, et kaubamärgitaotluse nr M200401500 esitamisel taotleja mitte ainult ei olnud teadlik kaubamärgi „KEA” kasutamisest vaidlustaja poolt, vaid taotlus esitati ainult eesmärgiga kaubamärgi enda nimele registreerimise kaudu keelata selle kaubamärgi kasutamine vaidlustaja poolt.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et kaubamärgi registreerimise taotlemist seesugustel põhjustel ei saa pidada heauskseks. Kaubamärgi eesmärk on eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3). Käesoleval juhul ei ole taotleja soovinud hakata kaubamärki „KEA” kasutama oma kaupade või teenuste eristamiseks, vaid – nagu taotleja ise on kinnitanud ja toonitanud – on kaubamärk registreerimiseks esitatud üksnes eesmärgiga keelata vaidlustajal selle kaubamärgi kasutamist. Taotleja poolne taotluse esitamine on ajendatud taotleja seisukohast ja eeldusest, et vaidlustaja kasutatav tähis „KEA” on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv taotleja registreeritud ja väidetavalt üldtuntud kaubamärgiga „TEA”. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et kaubamärkide „TEA” ning „KEA” võimaliku sarnasuse hindamine ning kaubamärgi „TEA” võimaliku üldtuntuse tuvastamine ei ole käesoleva vaidluse esemeks. Samuti ei kuulu käesolevas menetluses tuvastamisele, kas vaidlustaja on kunagi õigustamatult või pahauskselt hakanud kasutama tähist „KEA” või kas vaidlustaja ja taotleja kaubamärkidest tulenevalt on esinenud reaalseid tarbijate eksitamise juhtumeid, kuna ka jaatavad vastused neile küsimustele ei oleks taotleja poolt kaubamärgi „KEA” registreerimistaotluse esitamise õigustuseks. Komisjon märgib, et kui taotleja leidis (leiab), et vaidlustaja kaubamärgi „KEA” kasutamisega rikub tema kaubamärgist „TEA” tulenevaid õigusi, tulnuks (tuleb) taotlejal esitada vaidlustaja vastu ainuõiguse kaitse hagi või kasutada muid seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid. Oma kaubamärgiõiguste kehtestamist nii, et teise isiku poolt kasutatav ainuõigust potentsiaalselt rikkuv kaubamärk esitatakse registreerimiseks enda nimele, ei ole seaduses ette nähtud ning komisjon ei pea sellist tegevust ka heade kommete ning hea usu

põhimõtetega kooskõlas olevaks. Varasema registreeritud või ka (üld)tuntud kaubamärgi olemasolu ei ole iseenesest aluseks registreerida selle kaubamärgiga sarnaseid kaubamärke. Mitte keegi ei ole „sunnitud” oma õiguste kaitsmiseks esitama oma kaubamärgiga sarnaste kaubamärkide registreerimistaotlusi. Ainuõigust rikkuvate kaubamärkide kasutamise lõpetamiseks näeb seadus kaubamärgiomanikule ette teistsugused õiguskaitseviisid.

Ülaltoodud põhjendustel leiab komisjon, et TEA Kirjastus AS on kaubamärgi „KEA” registreerimise taotluse esitanud pahauskselt ning kaubamärgile õiguskaitse andmine klassides 9, 16, 35, 36, 41 ja 42 oleks vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10. Kuna ainuüksi seetõttu kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele, ei pea komisjon vajalikuks hinnata, kas kaubamärgi „KEA” registreerimine oleks õigusvastane ka tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3, Pariisi konventsiooni art 6 *bis* lõikest 1 ning TRIPS artiklist 16, kuivõrd see ei mõjutaks käesolevas asjas tehtavat otsust.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 9 lg 1 p-st 10 ning § 41 lg-st 3, komisjon

#### **o t s u s t a s:**

**rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „KEA” (taotlus nr M200401500) registreerimise kohta klassides 9, 16, 35, 36, 41 ja 42 TEA Kirjastus AS nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

H.-K. Lahek

E. Sassian